

2. MERCANTIL DERECHO DE DAÑOS

Un caso de perjuicio reputacional o moral
por infracción de marca en la sentencia
del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal)
de 13 de julio de 2023

*A case of reputational or moral damage DUE
to trademark infringement in the judgment
of the Supreme Court (Criminal Chamber)
of July 13, 2023*

por

FRANCISCO REDONDO TRIGO

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Profesor de Derecho Civil y Abogado

RESUMEN: En la exhibición para la venta de productos que lesionan los derechos de marca por imitación o confundibilidad de sus signos distintivos se deriva un perjuicio [reputacional-moral] implícito que no necesita de mayor prueba, por lo que no es necesario que el demandado haya obtenido beneficios con su comercialización para que sea indemnizable, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 13 de julio de 2023.

ABSTRACT: In the display for sale of products that violate trademark rights due to imitation or confusion of their distinctive signs, an implicit [reputational-moral] damage is derived that does not need further proof, so it is not necessary for the defendant to have obtained benefits with its commercialization so that it is compensable, as established by the Supreme Court, in a judgment of July 13, 2023.

PALABRAS CLAVE: infracción de derechos de marca, daño reputacional y daño moral

KEY WORDS: infringement of trademark rights, reputational damage and moral damage

SUMARIO: I. INFRACCIÓN DE DERECHO DE MARCA. DAÑO REPUTACIONAL vs. MORAL.—II. BIBLIOGRAFÍA.—III. ÍNDICE DE RESOLUCIONES CITADAS.

I. INFRACCIÓN DE DERECHO DE MARCA. DAÑO REPUTACIONAL VS. MORAL

La sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2023 (Sala de lo Penal), Id Cendoj: 28079120012023100591 identifica daño indemnizable en la medida en que considera que de la propia exhibición para la venta de los productos que lesionan los derechos de marca por imitación o confundibilidad de sus signos distintivos se deriva un perjuicio moral (o reputacional) implícito que no necesita de mayor prueba.

Resultó probado que el condenado tenía en su nave industrial productos que imitaban a los de distintas marcas dispuestos para la venta a terceras personas. Pero no que llegara a vender alguno o que se produjera algún perjuicio concreto a las mercantiles titulares de los derechos de marca.

En concreto, el condenado tenía expuestos para su venta bolsos que mostraban un logotipo o dibujo tan similar al signo distintivo de la marca registrada Carolina Herrera que podía inducir a confusión. En total, con este propósito, tenía almacenados 976 bolsos, fabricados y puestos a la venta sin la autorización de la marca Carolina Herrera, pero con un diseño de marca que podía confundirse con el de Carolina Herrera.

Con idéntico propósito, el condenado tenía almacenados 52 bolsos que mostraban un logotipo de marca prácticamente idéntico al de la marca registrada Yves Saint Laurent, salvo ligeras diferencias, y que por tanto podía confundirse con el de esa marca. Estos bolsos también habían sido producidos y puestos a la venta sin la autorización de los titulares de la marca que imitaban.

Asimismo, también con el mismo propósito de vender al por mayor, el condenado tenía en el almacén 500 fornitures con el nombre de la marca registrada Bimba y Lola y otras con el diseño de marca registrado por las marcas Chanel y Michael Kors, 1060 y 1092 fornitures respectivamente, prácticamente idénticas a las citadas marcas registradas. Las fornitures tenían por objeto ser colocadas en los bolsos sin marca que también tenía almacenados, para lo que disponía de 845 bolsos sin ningún signo distintivo. Ninguno de los titulares de las marcas afectadas había dado autorización para la venta de las fornitures ni para que fueran utilizadas de ninguna manera por el condenado.

Además, el condenado tenía en el almacén de su empresa cuatro maletas con un dibujo muy similar al de la marca registrada Hello Kitty, que representaba esquemáticamente la cabeza de un gato y en el que se había sustituido un lazo por unas flores, pero que podía ser confundido con el dibujo original de la marca. Todo ello, sin autorización de los titulares del derecho a la marca.

El condenado ofrecía en venta mercancía con estos signos distintivos a sa- biendas de que imitaban o eran prácticamente idénticos a marcas registradas.

La Policía también encontró en el establecimiento 316 bolsos a los que atribuyó similitudes con la marca Tous, 38 bolsos a los que atribuyó la imitación de la marca Disney y 457 bolsos y 40 carteras a los que atribuyó similitud con la marca

Emporio Armani, pero no consta acreditado que sean confundibles con una marca registrada.

Ante dichos hechos en la instancia se dictó la siguiente condena: que debemos condenar y condenamos a [...] como autor penalmente responsable de un delito contra la propiedad industrial previsto y penado en el artículo 274.1 del código penal, con la agravante de reincidencia, a la pena de tres años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de veinte meses, con una cuota diaria de quince euros, cuya falta de pago determinará un día de privación de libertad o una jornada de trabajos en beneficio de la comunidad por cada dos cuotas no satisfechas; condenándole también a pagar a los titulares de los derechos de las siguientes marcas Michael Kors, Yves Saint Laurent, Carolina Herrera y Chanel y Bimba la cantidad que se determine en ejecución de sentencia como resultado de multiplicar la cantidad de bolsos o de fornitruras intervenidos confundibles con cada marca por el precio medio de un bolso sin marca, de las mismas características que los intervenidos, y multiplicando en cada caso el resultado por 0'25, en concepto de responsabilidad civil. Las indemnizaciones tendrán los siguientes límites máximos: 13.935 euros, en el caso de Bimba y Lola; 159.000 euros, en el caso de Chanel; 139.650 euros, en el caso de Carolina Herrera; 108.326 euros, en el caso de Michael Kors, y 11.773'42 euros, en el caso de Yves Saint Laurent. Se declara la responsabilidad civil subsidiaria de comercio Giovi si respecto de las indemnizaciones que se fijen en ejecución de sentencia a favor de Chanel SAS, Carolina Herrera Limited y Bimba & lola SL.

Se acuerda el comiso y destrucción de la mercancía y fornitruras intervenidas correspondientes a las marcas Michael Kors, Yves Saint Laurent, Carolina Herrera, Chanel, Bimba y Lola y Hello Kitty.

En términos jurídicos, el Tribunal Supremo justifica la condena dado que la lesión del derecho de marca, además de buscar una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esta con valor patrimonial, compromete, también, los elementos de confianza que con la misma se pretenden transmitir a los consumidores. Entre estos, la promesa o la garantía de una determinada calidad, una imagen concreta relacionada con un determinado estilo de vida, la exclusividad en su uso, etc. —vid. SSTJUE, C-487/07, de 18 de junio de 2009, caso L'Oréal; C-236-08, C-238/08, Casos Google-Louis Vuitton, de 23 de marzo de 2010—.

De conformidad a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuanto mayor sea el prestigio de una marca, mayor debe ser el nivel de protección que ese signo merece obtener de los tribunales, por lo que debe disociarse el riesgo de confusión del concreto producto sobre el que se hace uso ilícito del signo idéntico o confundible protegido.

Nivel de protección que, de conformidad a lo previsto en el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual —si bien, como se precisa en su artículo 1º, se extiende, también, a la propiedad industrial—, impone a los Estados garantizar *“que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. Cuando las autoridades judiciales*

fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho”.

Obligación, cuyo alcance ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la STJUE de 17 de marzo de 2016, C-99/15, caso Liffers y otros, precisando que los objetivos perseguidos por esta “buscan garantizar, en particular, un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior”, añadiéndose en los párrafos 23, 24 y 25 “que, con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida por un infractor, el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, y, en particular, el daño moral ocasionado al titular (...) Se desprende por tanto de los considerandos 10, 17 y 26 de la Directiva 2004/48 que esta tiene por objeto alcanzar un elevado nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual que tenga en cuenta las especificidades de cada caso y esté basado en un método de cálculo de la indemnización por daños y perjuicios que responda a estas especificidades. (...) Habida cuenta de los objetivos de la Directiva 2004/48, su artículo 13, apartado 1, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que establece el principio de que el cálculo del importe de la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular de un derecho de propiedad intelectual debe tener por objeto garantizar la reparación íntegra del perjuicio “efectivamente sufrido”, incluido también en su caso el posible daño moral causado”.

Con base en lo anterior, el Tribunal Supremo en su considerando 17º afirma la existencia de un “daño reputacional” ya que se han comprometido “los intangibles elementos de exclusividad y compromiso de calidad que las marcas pretenden transmitir al conjunto de consumidores”, haciéndolo de la siguiente forma:

“17. En el caso, insistimos, la tenencia de centenares de fornitures confundibles con signos distintivos de diversas marcas —500 de la marca registrada Bimba y Lola; 1060 de la marca Channel; 1092 de la marca Michael Kors, dispuestas para ser colocadas en 845 bolsos almacenados sin marca comercial y la exposición para su venta de 976 bolsos con signos distintivos confundibles de la marca Carolina Herrera, 53 bolsos que imitaban un logotipo prácticamente idéntico a la de la marca registrada Yves Saint Laurent y 4 maletas con signos confundibles de la marca Hello Kitty, supone una fuente de daño reputacional, de afectación del renombre de las marcas protegidas, cuyos signos distintivos son utilizados para vender productos a un precio muy inferior de los amparados por los signos originales, comprometiendo, aun de forma indirecta o difusa, los intangibles elementos de exclusividad y compromiso de calidad que las marcas pretenden transmitir al conjunto de los consumidores.”

Sin embargo y pese a la anterior calificación de “daño reputacional” que efectúa el Tribunal Supremo, nos introduce un cierto confusionismo al hablar posteriormente de “daño reputacional de naturaleza moral”, cuando se pronuncia literalmente del siguiente tenor:

“18. En estos casos, en los que resulta difícil, si no imposible, traducir la infracción en daños patrimoniales directos, calculados en términos de costes de oportunidad o en lucro cesante, no debe excluirse la existencia de un daño reputacional de

naturaleza moral, en los términos reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea —vid. parágrafo 17 de la STJUE, ya citada, Caso Liffers y otros—.

Y en función del paso anterior (de daño reputacional a daño moral), termina condenando en términos de un auténtico daño moral, cuando descansa su fallo sobre el siguiente razonamiento:

“23. En el caso, partiendo de la ontológica imposibilidad de objetivar en términos económicos el daño moral, la Sala de instancia fija un módulo “ad hoc” para el cálculo de la indemnización a determinar en la fase de ejecución de sentencia que, descartando los criterios previstos en el artículo 43 de la Ley de Marcas para la fijación de indemnizaciones por daños patrimoniales, resulta particularmente respetuoso con los principios de proporcionalidad y de prohibición del injusto enriquecimiento.

Partiendo de los valores de venta que, en el singular contexto de comercialización declarado probado, podrían haber alcanzado los diferentes bolsos intervenidos aprovechándose de los signos confundibles de las distintas marcas, el montante indemnizatorio del daño moral se fija en un 25 % de valor total que se determine.

Criterio que, como anticipábamos, responde a una muy razonable evaluación situacional de los distintos factores concurrentes, asegurando, por un lado, el principio de reparación integral y evitando, por otro, que por esta vía se fijen indemnizaciones desmedidas, desconectadas de concretos daños patrimoniales, como las que fueron objeto de reclamación por las mercantiles perjudicadas.”

En primer lugar, el Tribunal Supremo parece superar la línea fijada en algunas sentencias penales que requieren —como delito de actividad— la comercialización del producto falso para estimar el resarcimiento de daños. En este sentido, vid. la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 5 noviembre de 2009 (ARP2010\173), *“Los géneros imitados y falsos importados fueron intervenidos antes de ser introducidos en el comercio al que estaban dirigidos de forma inequívoca, sin llegar a producirse su venta fuera del círculo de los responsables del delito, por lo que no se ha producido ningún perjuicio efectivo para los titulares de los derechos de exclusividad de la marca infringidos, pues de la sola falsificación, si esta no llega a ser introducida en el mercado minorista al que está dirigida, no se enlaza ningún tipo de perjuicio que haya de resultar reparado en esta sede jurisdiccional, pues el artículo 109 del Código Penal únicamente contempla como resarcible en este ámbito los perjuicios causados por el hecho delictivo (responsabilidad civil ex delicto)”*. En el mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares 21 de septiembre de 2010 (ARP2011\50).

Por otro lado, y en cuanto a lo que nos interesa verdaderamente, conviene señalar que el razonamiento del Tribunal Supremo no goza de la debida claridad pues, pareciera que el Tribunal Supremo equipara el daño moral al daño reputacional o desprecio a pesar de ser conceptos distintos y claramente separables. El primero es el daño íntimo no material reconocido por el artículo 43.2.b) de la Ley de Marcas, mientras que el segundo es un daño puramente patrimonial vinculado al menoscabo del valor de la marca y al que se refiere el art. 43.1 de la Ley de Marcas que lo relaciona ejemplificativamente a casos de realización defectuosa de productos ilícitamente marcados o de presentación inadecuada de la marca en el mercado.

Para un entendimiento del daño reputacional, conviene colacionar la STJUE de 22 de junio de 1994, C-9/93, HT Internationale Heiztechnik GmbH y Uwe Danzinger vs Ideal-Standard GmbH y Wabco Standard GmbH, ECLI:EU:C:1994:261 [caso Ideal-Standard], que razona lo siguiente: *“Como se consideró en la sentencia Hag II, antes citada, para que la marca pueda desempeñar su cometido debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que pueda hacerse responsable de su calidad (apartado 13)”*

Por otro lado, la STJUE de 23 de marzo de 2010, Google France, C-237/08, ECLI:EU:C:2008:389, establece que: «Dado que el tráfico económico se caracteriza por la variada oferta de productos y servicios, el titular de una marca puede tener por objetivo no solo indicar con dicha marca el origen de sus productos o servicios, sino también utilizar su marca con fines publicitarios para informar y atraer al consumidor. Por tanto, el titular de una marca está facultado para prohibir el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a su marca, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso afecte al empleo de la marca por su titular como elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial». En la STJUE «Interflora», «la función de indicación del origen de la marca no es la única función de esta digna de protección frente a los menoscabos por parte de terceros. También han tenido en cuenta el hecho de que, además de una indicación del origen de los productos o de los servicios, una marca constituye a menudo un instrumento de estrategia comercial empleado, en particular, con fines publicitarios o para adquirir buena reputación con vistas a obtener la fidelidad del consumidor»

Es decir, y en sede de daño reputacional, hemos de tener presente que la marca no sólo informa al consumidor del origen empresarial, sino de las características de los productos, por lo tanto, el daño puede consistir no sólo en la desviación del potencial cliente del titular de la marca al infractor de la misma sino también en la pérdida de interés del potencial cliente por dilución de la marca. A título de ejemplo, la SAP Alicante (TMUE) 25 de julio de 2016 (AC\2016\1473), se analiza un caso de dilución de la marca Bulgari, al vender el infractor los perfumes de la marca Bulgari junto con lejía, preservativos y papel higiénico, con el consiguiente desprecio para la marca citada.

O sea, el art. 43.2.a) LM prevé expresamente la posibilidad de causación de un daño moral al titular de la marca infringida (*“en el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico”*), diferenciable por tanto del “daño al prestigio de la marca”, al que alude el apartado 3 del precepto (*“en el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado”*).

Pero como afirma, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15^a) Sentencia núm. 261/2013 de 4 diciembre (JUR\2014\22644), en un caso de infracción marcaria: *“El reconocimiento del daño moral al titular exige ponderar si los actos infractores, en atención a sus circunstancias y gravedad, se revelan idóneos (de acuerdo con la doctrina de apreciación del daño ex re ipsa) para producir en el titular un profundo sufrimiento, desasosiego, inquietud o aflicción que merece ser compensado, más allá del mero malestar, intranquilidad o preocupación que ine-*

vitablemente determina la infracción por un tercero del derecho de marca y la penosa expectativa de tener que enfrentarse a un litigio.”

En el caso analizado por la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2023, estamos realmente ante un daño patrimonial de carácter reputacional, ya que se han comprometido “*los intangibles elementos de exclusividad y compromiso de calidad que las marcas pretenden transmitir al conjunto de consumidores*”, o sea, ello se traduce en una información incorrecta del origen empresarial de los productos que el infractor exhibía a los potenciales compradores de los mismos, que ha de ser necesariamente objeto de prueba en cuanto a su realidad, existencia y cuantificación como daño patrimonial, diferente al daño moral que se hubiera alegado.

Hemos de hacer notar que la regulación marcaria (artículo 43 de la Ley de Marcas) posee una sustantividad propia de las consecuencias que pudieran anudarse al daño reputacional constitutivo de una lesión al honor de la persona jurídica concreta, resultando campos de actuación y de protección normativa absolutamente diferentes, con proyección distinta en cuanto a la necesidad de acreditación del daño patrimonial correspondiente.

En sede de protección al honor, recordamos que la jurisprudencia constitucional y la ordinaria consideran incluido en la protección del honor el prestigio profesional. Reiterada doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (SSTS 15 de diciembre de 1997, RC n.º 1/1994 (RJ 1997, 8978) ; 27 de enero de 1998, RC n.º 471/1997 ; 22 de enero de 1999, RC n.º 1353/1994 (RJ 1999, 416) ; 15 de febrero de 2000, RC n.º 1514/1995 ; 26 de junio de 2000, RC n.º 2072/1095 (RJ 2000, 5309) ; 13 de junio de 2003, RC n.º 3361/1997 ; 8 de julio de 2004, RC n.º 5273/1999 y 19 de julio de 2004, RC n.º 3265/2000 ; 19 de mayo de 2005, RC n.º 1962/2001 (RJ 2005, 4083) ; 18 de julio de 2007, RC n.º 5623/2000 ; 11 de febrero de 2009, RC n.º 574/2003 ; 3 de marzo de 2010, RC n.º 2766/2001 y 29 de noviembre de 2010, RC n.º 945/2008 (RJ 2011, 1778)) admite que el prestigio profesional forma parte del marco externo de trascendencia en que se desenvuelve el honor pero exige que el ataque revista un cierto grado de intensidad para que pueda apreciarse una transgresión del derecho fundamental.

Como ha recordado la STC 9/2007, de 15 de enero (RTC 2007, 9) , FJ 3 “*el juicio crítico o la información divulgada acerca de la conducta profesional o laboral de una persona puede constituir un auténtico ataque a su honor personal*”, incluso de especial gravedad, ya que “*la actividad profesional suele ser una de las formas más destacadas de manifestación externa de la personalidad y de la relación del individuo con el resto de la colectividad, de forma que la descalificación injuriosa o innecesaria de ese comportamiento tiene un especial e intenso efecto sobre dicha relación y sobre lo que los demás puedan pensar de una persona, repercutiendo tanto en los resultados patrimoniales de su actividad como en la imagen personal que de ella se tenga*” (STC 180/1999 (RTC 1999, 180) , FJ 5). La simple crítica a la pericia profesional en el desempeño de una actividad no debe confundirse sin más con un atentado al honor” (SSTS 180/1999, FJ 5 , y 282/2000, de 27 de noviembre (RTC 2000, 282) , FJ 3). La protección del art. 18.1 CE sólo alcanza “*a aquellas críticas que; pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, constituyen en el fondo una descalificación personal, al repercutir directamente en su consideración “y dignidad individuales, poseyendo un especial relieve aquellas infamias que*

pongan en duda o menosprecien su probidad o su ética en el desempeño de aquella actividad; lo que, obviamente, dependerá de las circunstancias del caso, de quién, cómo, cuándo y de qué forma se ha cuestionado la valía profesional del ofendido” (STC 180/1999 , FJ 5).

La apreciación y estimación del daño moral en supuestos de protección de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen se establece expresamente en el artículo 9.3 de la LO 1/1982:

“La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma.”

En cuanto al daño *in re ipsa* patrimonial por vulneración al honor, se ha declarado en sentencia del Tribunal Supremo 635/2020, de 25 de noviembre (RJ 2020, 4688) que la jurisprudencia de esta sala ha compatibilizado el reconocimiento del derecho con la necesidad de aplicar parámetros de ponderación diferenciados de los propios de las intromisiones al honor de las personas físicas, pues en aquellas no cabe concebir la dimensión interna o inmanente del derecho, sino sólo la externa o transcendente, relativa a la reputación o fama reflejada en la consideración de los demás (sentencia 802/2006, de 19 de julio) y que la persona jurídica afectada, aunque se trate de una entidad mercantil, no viene obligada a probar la existencia de daño patrimonial en sus intereses, sino que basta constatar que existe una intromisión en el honor o prestigio profesional de la entidad y que esta no sea legítima (STC 139/1995).

De esta doctrina jurisprudencial se infiere que aun cuando se preste una menor protección al derecho al honor de las personas jurídicas, el referido derecho es digno de tutela cuando la intromisión afecte a su reputación, fama o prestigio, sin necesidad de prueba alguna sobre el derecho patrimonial, lo que viene refrendado también por la sentencia del Tribunal Supremo núm. 30/2021 de 25 enero (RJ 2021\137).

Sin embargo, como consecuencia de la infracción del derecho de marca que ha sido apreciada, de conformidad con el art. 43.5 de la Ley de Marcas asiste al titular el derecho a ser indemnizado *“en todo caso y sin necesidad de prueba alguna”* con una cuantía equivalente al 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

En este sentido ha declarado la STS de 9 de diciembre de 2010, con referencia al art. 43.5 de la Ley de Marcas, que *“se trata de una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 % en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados (...). Se trata de un canon mínimo que rige ‘ope legis’ y se impone al infractor ‘en todo caso y sin necesidad de prueba alguna’”*. La inclusión en la nueva normativa de 2001 —prosigue la Sentencia— consolida la idea de que la violación de la marca conlleva siempre algún daño, obviando la dificultad que acarrea la exigencia de prueba y la incertidumbre que supone supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina *“in re ipsa”*.

De este modo, la indemnización a que se refiere el art. 43.5 de la Ley de Marcas actúa como un mínimo legal que se reconoce al perjudicado por la infracción del derecho de marca por el simple hecho de haberse producido la infracción, ya que literalmente reza dicha norma jurídica: *5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.*

A diferencia del daño reputacional, en la protección que ofrece la Ley de Marcas, en el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 2 de octubre 1997 (RJ 1997/7099) en una demanda por violación de la marca Chanel señaló que *“Esta Sala tiene declarado (...) que sobre los valores materiales lesionados con la violación de la marca, se lesionan también valores inmateriales (prestigio, clientela, calidad normalmente empleada, etc.), y aunque se dé carencia de probanza directa sobre los mismos, ello no puede impedir que se valoren por los tribunales de justicia”. Es difícil delimitar el concepto de daño moral aplicado a las marcas pues no en pocas ocasiones se confunde con el daño al prestigio o a su reputación, que se regula como un concepto indemnizatorio autónomo”.*

Para el resarcimiento del daño moral como consecuencia de una infracción marcaria, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero 1999 (RJ 1999/660) señala que «los daños morales proceden cuando se da causación voluntaria y el restablecimiento económico no resulta suficientemente cumplido con la indemnización de los materiales, al afectar a parcelas íntimas del ser humano, como son sus sentimientos y propia estima, afectados por el sufrimiento, desasosiego e inquietud derivados de la situación creada y que se les impone.”

Destacamos a título de ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja 7 de septiembre de 2012 (AC\2013\307), que razona lo siguiente *“el daño causado al Consejo Regulador del espárrago, por quien utiliza una marca que induce a confusión con la denominación de origen, siendo así que el producto ni se acoge al sistema de control con sus garantías, y su procedencia, lejos de ser la amparada por la Denominación, es China o Perú. Se produce un perjuicio directo al prestigio de la Denominación de Origen que se debe encuadrar en el daño moral”*

Asimismo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 25 de julio de 2012 (AC\2013\299), “Y en relación al daño moral en el derecho marcaria, la STS de 18 de febrero de 1994 sic señala que: *“Los daños morales proceden cuando se da causación voluntaria y el restablecimiento económico no resulta suficientemente cumplido con la indemnización de los materiales, al afectar a parcelas íntimas del ser humano, como son sus sentimientos y propia estima, afectados por el sufrimiento, desasosiego e inquietud derivados de la situación creada y que se les impone”*.

Pero el confusionismo existente entre el daño moral y el daño reputacional en la infracción marcaria no es nuevo en esta Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2023, sino que goza de cierta raigambre.

En la doctrina, sí existen esfuerzos en deslindar el daño moral del daño reputacional en la infracción marcaria. En este sentido, López Sánchez,¹ efectúa dicha distinción de la siguiente forma: <En cualquier caso, para no confundir el daño moral con el daño al prestigio de una marca, resulta de gran ayuda partir de la base de que los daños al prestigio son daños materiales mientras que los daños morales son daños personales. En otras palabras, el daño moral recaería en el titular de la marca, mientras que el daño al prestigio de la marca recaería en la marca en sí misma considerada y podría consistir en un atentado contra su reputación, por ejemplo por la realización de actos de denigración, por las connotaciones negativas que provocan la imitación y falsificación masiva de la marca o si ésta es utilizada ilegalmente por otra persona en productos que no responden a las características de los originales. Por eso, los daños morales apenas son objeto de reclamación en la práctica, y sí en cambio los sufridos por el prestigio, fundamentalmente debido a la enorme dificultad de su delimitación.

A lo anterior habría que añadir que también pueden aparecer solapados el daño moral y el daño al prestigio de la marca desde el momento en que los daños que se hubieran producido a la imagen y reputación de una marca provocaran una lesión a los sentimientos de quien que ha invertido esfuerzos y ha asumido riesgos para construir una marca con presencia en el mercado.

Y es que la consideración del daño moral no es fácilmente apreciable, y tampoco se han establecido criterios generales para su cuantificación, siendo en cada caso el juez quien proceda a valorarlos, por lo que sería útil y sumamente recomendable que para acabar o, al menos, contribuir a mejorar la tarea de cuantificar el daño moral que pueda sufrir el titular de una marca, fueran los órganos judiciales quienes establecieran unas bases objetivas que permitieran, en la medida de lo posible, disminuir la discrecionalidad.

Por último, en el apartado 3 del art. 43 LM se señala que «Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado¹³⁴». Como vemos, los criterios del art. 43.3 LM coinciden con los que el art. 140 TRLPI y el art. 9.3. LO 1/1982 contienen, pero en relación con el daño moral, lo cual, lejos de contribuir a despejar dudas entre las diferencias existentes entre daño moral y daño al prestigio de la marca, contribuye a generar mayor confusión.>

Hernández-Martí Pérez,² también destaca la distinción entre el daño moral y el daño por desprestigio o reputacional, expresándola de la siguiente forma: <Dentro del mismo “capítulo tercero” hemos tratado la compensación del daño moral, al cual se refiere expresamente el art. 43.2 LM, que es distinto del daño al prestigio de la marca, que es un daño patrimonial, el cual debe alegar y probar el perjudicado, a diferencia del daño moral, el cual solicita el perjudicado y concede el juez como compensación. Cuando mediante una infracción se causa un daño moral, éste puede reclamarse de forma acumulada a los daños patrimoniales.

Según la más reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el daño moral puede reclamarse cualquiera que sea el método de cálculo del daño patrimonial aplicado para indemnizar el daño.>

Sobre la distinción e incluso prueba sobre el cálculo del daño por desprestigio, resulta digna de reseña la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de febrero de 2016 (ECLI: ES:APM:2016:1371), que sobre pronuncia al respecto del siguiente tenor:

“La sentencia apelada rechaza la indemnización por este concepto al considerar que se trataría de un daño moral no compatible con la indemnización de daños y perjuicios solicitada conforme al apartado 2.b del artículo 43 de la Ley de Marcas (regalía hipotética), en tanto que el daño moral se contempla exclusivamente como concepto indemnizatorio en el apartado 2.a de dicho precepto (consecuencias económicas negativas).

Al margen de que esta cuestión ha sido sometida a la interpretación del Tribunal de Justicia (asunto C-99/15) por el Tribunal Supremo mediante auto de 12 de enero de 2015 por el que plantea la correspondiente cuestión prejudicial, lo cierto es que la indemnización por desprestigio es un daño de carácter patrimonial y no moral, por lo que no puede mantenerse la razón por la que el juzgador de la anterior instancia rechazó la indemnización, quizás confundido por los propios términos de la demanda en la que en algún pasaje parece calificarse el daño a la marca por desprestigio como daño de carácter moral (páginas 35 y 36 de la demanda).

En todo caso, tal y como hemos indicado, el daño a la marca por desprestigio es un daño de naturaleza patrimonial en la medida que supone una pérdida de valor de la marca, por lo que aquí resulta ociosa la discusión sobre si el daño moral puede o no exigirse en caso de que se haya optado por el criterio de la regalía hipotética para cuantificar los daños y perjuicios derivados de la infracción.

El artículo 43.1 de la Ley de Marcas autoriza al titular de la marca a exigir del infractor una indemnización por el perjuicio causado al prestigio de la marca, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado, añadiendo el apartado 3 del citado precepto que para calcular la indemnización por este concepto, compatible con la regalía hipotética, debe atenderse a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado. En la demanda se solicitó la indemnización por el desprestigio de la marca conforme a las bases que resultaban del informe pericial acompañado a la propia demanda. De otro modo, no podría admitirse la pretensión por infracción del artículo 219.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

El perito proponía calcular el daño al desprestigio conforme a dos modelos. El primero exigía disponer de determinada información de ambas partes y consistía en esencia en identificar los clientes con rechazo al servicio de la demandada, el % de clientes de la promoción con actitud negativa hacia Zara, el porcentaje de clientes que habían decidido no comprar en Zara y el valor económico en euros del cliente de ZARA, todo ello según el detalle explicado en las páginas 116 y ss del informe pericial. De poder disponer de esos datos, el daño al prestigio de la marca sería fácilmente cuantificable y nos aproximaría de manera objetiva al potencial de dilución sufrido por la marca Zara.

De no poder disponerse de esos datos, el perito —y la propia parte que asume el dictamen— propone cuantificar el daño por desprestigio partiendo del valor económico financiero de la marca ZARA.

Solicitada la indemnización en estos términos, la pretensión no puede ser acogida por la sencilla razón de que la parte demandante no ha interesado información alguna de la demandada para efectuar el cálculo de la indemnización por des prestigio conforme al primero de los criterios solicitados, estando relegado el segundo al supuesto de que no se pudiera obtener la información necesaria para calcular la indemnización de modo objetivo conforme al primero de los criterios.

Además, el cálculo de la indemnización conforme a este segundo criterio parte del valor de la marca ZARA, que se sitúa en 1.321 millones de euros para un conjunto de 10,5 millones clientes nacionales. Al considera que los potenciales clientes nacionales en red de ZARA son 254.858, calcula proporcionalmente el valor de la marca Zara en red en 32,1 millones de euros. Determinado así el valor de la marca en red, estima el daño causado por des prestigio en el 1% de dicho valor siguiendo la filosofía que subyace en el artículo 43, punto 5 de la Ley de marcas, de lo que resulta una indemnización de 320.757 euros.

No resulta en absoluto convincente el segundo de los métodos de cálculo para determinar el daño al prestigio de la marca, resultando completamente aleatorio tomar como parámetro del daño por des prestigio el porcentaje del 1% del valor de la marca en red.

El daño al prestigio de la marca debe ser cumplidamente acreditado. Que el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tenga, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1% por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, no permite tomar ese porcentaje para aplicarlo al valor de la marca y tener así por acreditado el perjuicio causado al prestigio de la marca como consecuencia de la infracción, cuando dicho porcentaje opera sobre la cifra de negocios del infractor y como indemnización mínima sin necesidad de prueba alguna.

En definitiva, no existe dato objetivo alguno que permita calcular el daño al prestigio de la marca aplicando un determinado porcentaje del valor de la marca, lo que, además, no guarda relación con las concretas conductas infractoras del signo de la demandante.”

En suma, la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) de 13 de julio de 2023 confunde a nuestro juicio el daño moral y el daño reputacional por des prestigio en un caso de infracción marcaria, lo que deriva en una estimación aleatoria y falta de prueba del daño reputacional que afirma haberse causado en función de los hechos probados.

II. BIBLIOGRAFÍA

LÓPEZ SÁNCHEZ. La indemnización del daño moral derivado de la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial, en Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual. Dylkinson, 2017.

HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ. La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas. Tesis doctoral, 2017, Universidad de Valencia.

III. ÍNDICE DE RESOLUCIONES CITADAS

- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1994, C-9/93
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de marzo de 2010, Google France, C-237/08
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de marzo de 2016, C-99/15, caso Liffers
- Sentencia del Tribunal Constitucional 180/1999
- Sentencia del Tribunal Constitucional 282/2000
- Sentencia del Tribunal Constitucional 9/2007, de 15 de enero
- Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre 1997
- Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero 1999
- Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2010
- Sentencia del Tribunal Supremo 635/2020, de 25 de noviembre
- Sentencia del Tribunal Supremo núm. 30/2021 de 25 enero
- Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2023 (Sala de lo Penal)
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de febrero de 2016
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 5 noviembre de 2009
- Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares 21 de septiembre de 2010
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 25 de julio de 2012
- Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja 7 de septiembre de 2012
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15^a) Sentencia núm. 261/2013 de 4 diciembre
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (TMUE) 25 de julio de 2016

NOTAS

¹ López Sánchez. <La indemnización del daño moral derivado de la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial>, en *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*. Dykinson, 2017, págs. 313 y siguientes.

² Hernández-Martí Pérez. *La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas*. Tesis doctoral, 2017, Universidad de Valencia.